



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0490-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “STUDYBOOK”

INTEL CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2011-10980).

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1255 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la sociedad **INTEL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas un minuto treinta y cuatro segundos del dieciséis de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha tres de noviembre de dos mil once, la Licenciada María de la Cruz Villanea, en su condición de apoderada especial de la sociedad **INTEL CORPORATION** presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**STUDYBOOK**”, en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, a acumulación,*



regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes para aparatos de previo pago; cajas registradores, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; computadoras; tabletas o computadores móviles; computadoras de escritorio: computadoras portátiles; computadoras personales; computadoras de mano: hardware y software para computadoras.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas un minuto treinta y cuatro segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, dispuso: “ (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”**

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de abril de dos mil doce, la Licenciada María de la Cruz Villanea, en su condición de apoderada especial de la sociedad **INTEL CORPORATION** presenta recurso de apelación.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada María de la Cruz Villanea, en representación de la compañía **INTEL CORPORATION**, se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *en tiempo y en forma presento Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, sobre la resolución de las nueve horas cincuenta y un minutos del 16 de abril de 2012. Los argumentos del caso los presentaré cuando el tribunal nos otorgue audiencia*” y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 32) para expresar agravios, no expuso las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la marca solicitada “**STUDYBOOK**“, dado que al hacer el estudio respectivo encuentra que el signo no califica para efectos registrales ya que está constituido por términos que indican las características que tienen los servicios solicitados, dado que el consumidor promedio pensaría que los servicios que se protegen en la clase 09 es algún tipo de libro de estudio, y no aparatos náuticos, geodésicos, extintores, discos acústicos con lo cual el signo incurre en la causal de marcas engañosas.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

d) Únicamente en un signo o en una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”

En el caso analizado, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que el signo solicitado **“STUDYBOOK”**, al ser traducido al castellano como **LIBRO DE ESTUDIO**, hace referencia a un material o texto, sea impreso o digital que se ofrece para



estudio. Esto genera un riesgo de engaño al consumidor, ya que lo pretende proteger es en clase 9 *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, a acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes para aparatos de previo pago; cajas registradores, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; computadoras; tabletas o computadores móviles; computadoras de escritorio: computadoras portátiles; computadoras personales; computadoras de mano: hardware y software para computadoras”*.

Esta situación le causaría al consumidor promedio confusión, ya que podría generar la expectativa de que en los equipos se incorpora un “Libro para estudio” digital o impreso. Y aún en caso de que el producto incluyera tal característica de contener un libro para el estudio, la marca propuesta carecería de la distintividad que requiere un signo marcario para ser inscrito por incurrir en la causal establecida en el artículo 7 inciso d) de la ley de Marcas, es decir porque se trataría de un signo que únicamente describe una característica del producto.

Se concluye así que el signo propuesto, el cual está compuesto en su parte denominativa por un término descriptivo cuyo significado es conocido por la población, presenta dos facetas que lo hacen irregistrable, al crear una expectativa en el consumidor de incluir un libro para el estudio: por un lado genera un riesgo de engaño en caso de que la expectativa no sea satisfecha, y por otro lado, sería únicamente descriptivo en el caso de cumplir tal expectativa, situación que lo hace insuficiente para distinguir los productos marcados de los de la competencia que también podrían tener esas características. La marca genera entonces por un lado un riesgo de engaño incurriendo en la causal establecida en el inciso j) del artículo 7 de la ley de Marcas, o es únicamente descriptivo de cualidades, violentando el inciso d) del artículo mencionado.



Por su parte la *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será; en el caso concreto es evidente que dicho signo carece de tal condición, que resulta ser un requisito sine quanon para el registro de marcas, por lo que aplica además el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, es decir el signo no es suficientemente distintivo para ser inscrito.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, de que el signo solicitado “**STUDYBOOK**” incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en el inciso j) y se agregan los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 9 “*Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, a acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes para aparatos de previo pago; cajas registradores, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; computadoras; tabletas o computadores móviles; computadoras de escritorio: computadoras portátiles; computadoras personales; computadoras de mano: hardware y software para computadoras*”

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María de la Cruz Villanea, en su condición de apoderada especial de la sociedad **INTEL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas un minuto treinta y cuatro segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea, en su condición de apoderada especial de la sociedad **INTEL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas un minuto treinta y cuatro segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal devuélvase el expediente a la oficina de origen par lo de su cargo.-
NOTÍFIQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Iilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55